

“Tengo un invento y lo quiero proteger a nivel mundial”

> **Adolfo Linares Rueda** / Técnico de la OTRI especializado en patentes

Para poder asesorar a nuestro inventor asumiremos que dicho invento es patentable. Patentar un invento no es trivial. Antes de registrar la solicitud de patente tendremos que redactarla, lo que implica unos requisitos formales, un lenguaje técnico a la par que jurídico, y cumplir algún que otro criterio adicional. Además, es oportuno señalar que la legislación aplicable varía de un país a otro. Por todo esto, le recomendaremos contratar los servicios de un agente de la propiedad industrial.

Las patentes son títulos de propiedad industrial de carácter territorial, o lo que es lo mismo, las patentes son concedidas por la correspondiente oficina nacional de patentes, de forma que la protección conferida por dicha patente queda delimitada al país en cuestión. Consecuentemente, si nuestro inventor desea proteger su invención a nivel mundial tendría que plantearse una patente para cada uno de los casi 200 países que hay en el mundo, lo que no parece una opción abordable.

Asumiremos ahora que nuestro inventor reside habitualmente en España, o que la invención ha sido realizada en España, por lo que, conforme a la Ley de Patentes (LP), tendrá que empezar registrando una solicitud de patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) antes de pensar en otros países. Así, cuenta con tres opciones: registrar una solicitud de patente española (una vez concedida nos otorgará derechos sobre nuestra invención en España); una solicitud de patente europea (que nos permitirá obtener derechos sobre nuestra invención en países firmantes del Convenio de la Patente Europea); o una solicitud de pa-

tente internacional (nos referimos a una solicitud registrada en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes o PCT).

Será frecuente iniciar la protección de nuestra invención mediante una solicitud de patente española. Así, además de cumplir con la LP, obtendremos una fecha de prioridad. El concepto de *prioridad* surge del Convenio de París, firmado por más de 170 países, e implica que, cuando se registra una solicitud de patente nacional en cualquiera de los países firmantes, durante 12 meses (“período de prioridad”) contados desde la fecha de dicho registro oficial, será como si hubiéramos registrado, en la misma fecha (“fecha de prioridad”), una solicitud de patente en cada uno de esos países. Eso sí, mantener este carácter cuasimundial requerirá nuevas gestiones

antes de que venzan esos 12 meses si queremos beneficiarnos del derecho de prioridad. Así, tendremos que registrar una solicitud de patente en aquellos países, de esos más de 170, en los que queramos obtener protección, ¿correcto? Pues no. Gracias al PCT, con el registro de una sola solicitud de patente en alguno de los más de 140 Estados firmantes de este Tratado, estaremos realmente solicitando protección en todos dichos países. De este modo, si quisiéramos mantener nuestras opciones en todos los

El investigador en España cuenta con tres opciones para proteger su patente: el registro a nivel nacional, el europeo y el internacional



Foto: Wikimedia Commons

países del Convenio de París, “apenas” necesitaríamos registrar unas 30 solicitudes de patente antes de que transcurrieran 12 meses desde que registramos nuestra solicitud española.

De esta forma, es habitual empezar con una solicitud de patente española y continuar con el registro, en el mes 12, de una solicitud PCT, que permite prorrogar nuestras opciones en los países firmantes del PCT por al menos 18 meses más (30 meses desde nuestra fecha de prioridad). Este es un tiempo que debería ser suficiente para decidir realmente en qué países continuaremos la tramitación, o para llegar a acuerdos comerciales con terceros sobre nuestra invención. Eso sí, cumplidos los 30 meses, tendremos que ir país por país registrando en cada uno de ellos la correspondiente solicitud de patente nacional, aprovechando nuestro derecho de prioridad si nos ajustamos a los plazos,

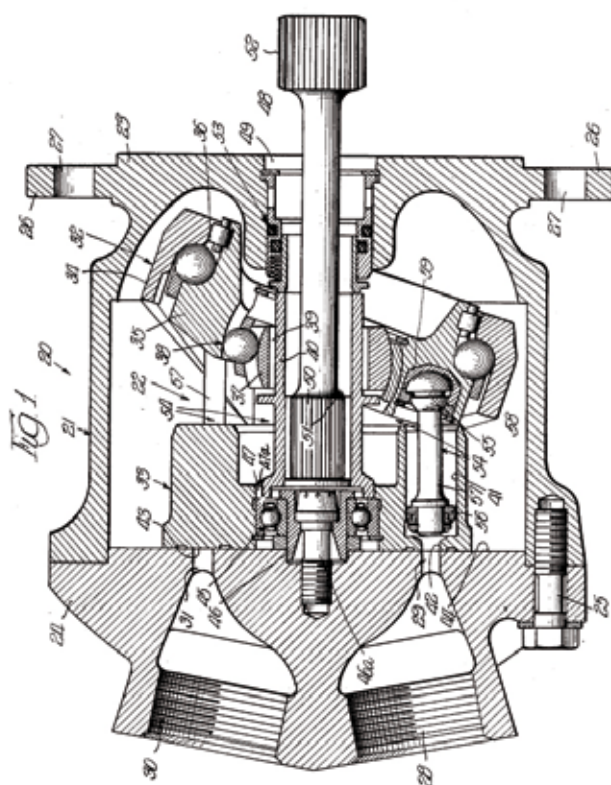
Oct. 18, 1960

G. A. WAHLMARK
PISTON

2,956,845

Filed May 9, 1956

4 Sheets-Sheet 1



INVENTOR
Gunnar A. Wahlmark,
BY *Wahlmark, Hodge, Rogers & Howe*

¿bien? Pues no se conformen, porque aún podemos servirnos de las solicitudes de patente regionales, entre las que destaca la ya mencionada patente europea, que

permite proteger una invención en 38 países, incluidos los 27 pertenecientes a la UE), y que podremos registrar tras el mes 30 a partir de nuestra solicitud PCT.

Proteger un invento a esfera mundial implica actualmente registrar alrededor de 130 solicitudes de patente para una cobertura en 200 países

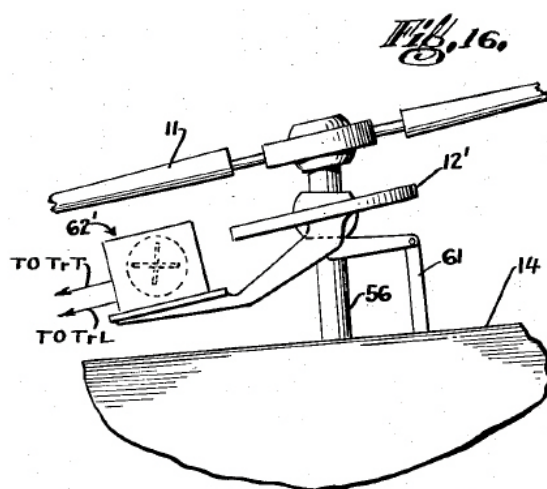
¿Y el resto de países del mundo? En ellos no se aplicaría derecho de prioridad, por lo que tendríamos que registrar las correspondientes solicitudes de patente en dichos países.

Por tanto, proteger un invento a nivel mundial podría implicar registrar aproximadamente unas 130 solicitudes de patente para un total de unos 200 países, lo que, siendo interesante, sigue siendo excesivo. ¿Solución? Nuestro inventor deberá valorar en qué países le es realmente rentable proteger la invención, sopesando tanto aspectos de mercado como aspectos legislativos, y aprovechando eficientemente los recursos aquí referidos. ●

La patente europea

La solicitud de patente europea consiste en una única solicitud de patente, a tramitar por la Oficina Europea de Patentes (EPO), y que una vez concedida y para surtir efectos en los países firmantes del Convenio de la Patente Europea, debe ser objeto de validación en cada uno de los países en cuestión. Esto implica costes de traducción y la posibilidad de afrontar litigios país por país, conforme a la legislación nacional correspondiente.

En este sentido es importante señalar que recientemente se establecieron las bases de la patente europea de efecto unitario o "patente unitaria", que cuenta con el respaldo de 25 de los 27 países de la UE (ni España ni Italia), y que pretende aportar ventajas importantes frente a la patente europea clásica.



INVENTOR
THEODORE W. KENYON
BY *Kenyon & Kenyon*
ATTORNEYS

Fotos: Wikimedia Commons